



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2000702
van 2 juni 2008

Opposant: **Oppenheim Vermögenstrauhand GmbH**
Unter Sachsenhausen 4
50667 Köln
Duitsland

Gemachtigde: **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Europese inschrijving (E 2331775)

OVT

tegen

Verweerder: **OVG Projectontwikkeling BV**
Otto Reuchlinweg 1132
3072 MD Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Markmatters B.V./Merkenbureau Knijff & partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: Benelux Inschrijving (B 803472)

OVG Real Estate

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 20 maart 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk OVG Real Estate voor diensten in klassen 36 en 42. Op 18 juli 2006 heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 0803472 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 juli 2006.

2. Op 29 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze merkinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het volgende eerdere merk :

- Europese inschrijving (E 2331775) OVT ingediend op 7 augustus 2001 en geregistreerd voor diensten in klassen 35, 36 en 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste inschrijving.

5. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.

6. De gronden voor de oppositie zijn die uit artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de verweerder op 6 oktober 2006.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen van 5 december 2006 werd de cooling-off met twee maanden verlengd. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft dit op 7 december 2006 aan partijen medegedeeld.

10. De contradictoire fase van de procedure begon op 7 februari 2007. Het Bureau heeft op 20 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gestuurd. Daarbij heeft opposant een termijn tot en met 20 april 2007 gekregen om argumenten in te dienen.

11. Op 20 april 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 3 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 4 juni 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 20 juni 2007.

13. Elke partij heeft zijn opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen. Het Bureau is van mening over voldoende gegevens te beschikken om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE oppositie in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

15. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen merk en teken. Hij wijst er ten eerste op dat merk en teken in hun geheel moeten worden beschouwd, maar geeft tevens aan dat de elementen "real estate" in het teken van verweerder buiten beschouwing moeten worden gelaten. Dit omdat het een beschrijvende aanduiding is voor de diensten van verweerder.

16. Opposant geeft aan dat het eerste deel van merk en teken het meeste aandacht zal trekken. Bij de visuele vergelijking leidt dit tot een conclusie van overeenstemming aangezien de eerste twee letters van merk en teken dezelfde zijn. Het verschil tussen de laatste letters is naar zijn mening niet relevant.

17. In auditief opzicht is er eveneens sprake van overeenstemming, volgens opposant, aangezien merk en teken eenzelfde klankritme hebben en de letters voor het overgrote deel op dezelfde wijze worden uitgesproken.

18. Opposant geeft aan dat beide tekens geen betekenis hebben. Van begripsmatige overeenstemming is dus geen sprake. Dit neemt volgens hem niet weg dat door de visuele en auditieve overeenstemming er voldoende gelijkenis bestaat om tot overeenstemming te kunnen concluderen.

19. Opposant meent dat de diensten aangeduid bij het depot van verweerder gelijk zijn aan danwel overeenstemmen met de diensten aangeduid bij zijn merk. Hij merkt specifiek op dat de diensten in klasse 36 van het teken overeenstemmen met de diensten uit het merk, namelijk de "(financiële) diensten op het gebied van projectontwikkeling van vastgoed." De diensten uit klasse 42 van het teken zijn naar mening van opposant eveneens soortgelijk, aangezien deze diensten mede kunnen worden gezien als juridische diensten.

20. Opposant voegt ter illustratie een overzicht bij van zijn feitelijke werkzaamheden. Daaruit blijkt wat de kernactiviteiten van opposant zijn.

21. Opposant concludeert dat er mogelijk sprake is van iets minder overeenstemmende tekens, maar gezien de sterke overeenstemming van de diensten van merk en teken is er desondanks sprake van verwarringsgevaar.

22. Verweerder geeft aan te menen dat opposant niet consequent redeneert en merkt op dat opposant, na te hebben aangegeven dat de tekens in hun geheel moeten worden beschouwd, deze uiteenrafelt. Verweerder geeft aan dat het element "real estate" wel degelijk onderdeel uitmaakt van zijn teken.

23. Met betrekking tot de gestelde auditieve en visuele overeenstemming geeft verweerder aan dat bij kortere merken het publiek eerder de verschillen op zal merken tussen merk en teken. Verweerder verwijst naar de oppositie-richtlijnen van het BHIM.

24. Daarbij geeft verweerder aan dat het gebruik van afkortingen gebruikelijk is in de branche waarin verweerder zich begeeft zodat het publiek gewend is op basis daarvan onderscheid te maken. Verweerder merkt in dit verband op dat er in het merkenregister, ook in de klasse 36, veel drieletterige merken voorkomen die beginnen met de combinatie OV.

25. Verweerder geeft aan dat opposant zijn stelling dat het eerste deel van een merk de meeste aandacht zal trekken niet onderbouwt en dat er nu er sprake is van een merk van drie letters die conclusie te snel wordt getrokken. Daarbij wijst hij erop dat nu het om slechts drie letters gaat, die een-voor-een zullen worden uitgesproken, de verschillen duidelijker naar voren zullen komen. In dit verband verwijst verweerder bovendien naar fonetische verschillen bij de uitspraak van de letters T en G. Verweerder verwijst tenslotte naar het feit dat ook veel andere enkele letters eveneens een EE-klank hebben.

26. Verweerder merkt tenslotte op dat de diensten bij merk en teken niet identiek zijn en dat opposant bij zijn betoog inzake de diensten in het merk bij klasse 42 de begrippen oprekt door de bewoording achter "te weten" buiten beschouwing te laten. Deze woorden specificeren de diensten immers.

II BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
OVT	OVG Real Estate

34. Zoals opposant terecht opmerkt is het tweede element van het teken van verweerder een beschrijvende aanduiding. Verweerder biedt immers diensten aan op het gebied van "real estate", de Engelse vertaling voor onroerend goed die ook bij het publiek in de Benelux als zodanig zal worden herkend. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Hierdoor spelen bij de vergelijking van merk en teken de aanduidingen OVT en OVG een doorslaggevende rol voor de beslissing terzake.

Auditieve vergelijking

35. Het merk van opposant bestaat uit een afkorting van drie letters, het teken van verweerder eveneens uit een afkorting van drie letters gevolgd door twee woorden. Zoals aangegeven spelen deze twee woorden echter een ondergeschikte rol (zie supra, 34) bij de beoordeling van de overeenstemming van merk en teken. Bij het uitspreken van het teken zal het publiek enkel de letters OVG noemen.

36. Beide drieletterige afkortingen beginnen met identieke letters, de O en de V. De derde letters, G respectievelijk T zijn anders maar auditief eindigen zij beide met de EE-klank.

37. In casu betreft het relatief korte tekens. Daarbij geldt in beginsel de regel dat de verschillen sneller zullen opgemerkt worden. Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat bij verbale merken het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht van het publiek trekt. In casu betreft het echter afkortingen die enkel letter-voor-letter kunnen worden uitgesproken. Het publiek zal daardoor nadrukkelijker worden geconfronteerd met de verschillen tussen beide.

38. Het Bureau stelt dan ook vast dat merk en teken in auditief opzicht in zekere mate met elkaar overeenstemmen. De eerste delen zijn identiek, en de laatste letters zijn auditief deels overeenstemmend. Door de uitspraak van iedere letter op zich en omdat het korte tekens betreft zullen de verschillen echter meer opvallen.

Visuele vergelijking

39. Zoals aangeven bij de auditieve vergelijking spelen de twee woorden die achter de afkorting in het teken van verweerder zijn geplaatst een ondergeschikte rol bij de vergelijking van beide (zie supra, 34). Bij de visuele vergelijking kan deze echter niet geheel uitgevlakt worden.

40. Bij de visuele vergelijking tussen beide afkortingen zal minder snel een overeenkomst worden geconstateerd dan bij de auditieve. Het beeld van de letters G en T vertoont geen overeenkomsten. De afkortingen zullen in visueel opzicht meer van elkaar verschillen. Bovendien speelt een, weliswaar ondergeschikte, rol dat achter de afkorting in het teken twee woorden staan.

41. Het Bureau concludeert op basis van deze feiten dat beoordeling van de visuele overeenstemming van merk en teken moet leiden tot de conclusie dat daarvan in beperkte mate sprake is. De overeenkomsten in de dominerende bestanddelen van merk en teken zijn groter dan de verschillen tussen beide.

Begripsmatige vergelijking

42. Zoals opposant terecht opmerkt zijn de dominerende bestanddelen van merk en teken betekenisloos. Zij kunnen begripsmatig dan ook niet overeenstemmen zodat deze vergelijking verder buiten beschouwing moet blijven.

43. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet van toepassing.

Conclusie

44. De tekens zijn auditief in zekere mate en visueel in beperkte mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

45. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

46. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen

in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Het door opposant meegezonden overzicht van zijn daadwerkelijke activiteiten op de markt speelt geen rol. In een oppositieprocedure waarbij geen sprake is van een gebruiksplichtig merk draait het enkel om registergegevens bij de vaststelling van het verwarringsgevaar.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 35: Beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, beheer van gegevensbestanden, systematisering van gegevens in computerdatabases, samenstellen, aanvullen en onderhouden van databases voor gebruik door derden, public relations, opstellen van rekeningoverzichten, statistische informatie, verkoping bij opbod, het opstellen van economische prognoses; handel met energie, te weten met de energiedragers stroom, gas, olie en steenkolen; certificeren van transacties, advisering bij de organisatie en leiding van ondernemingen, te weten advisering bij de fusie van bedrijven en bij de opkoping van bedrijven, secretariaat, te weten correspondentie voor derden.</p>	
<p>Klasse 36: Verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken, makelaardij in onroerende goederen, bankzaken, kapitaalinvesteringen, kredietzaken, beursmakelaardij, daghandel, handelsfinancieringen, diensten met betrekking tot vorderingen, overname van vorderingen, innen van vorderingen, depottransacties, leasingtransacties, uitgifte van waardepapieren, arbitragezaken, facturering, fiduciaire diensten, financiële analyses, advisering op het gebied van belastingen, financiën, verzekeringen en onroerende goederen, borgstelling, financiële schattingen, taxaties, vorming van fondsen, vermogensbeheer, vermogensadviesing, vermogensanalyse, het overplaatsen van fondsen, bewaargeving in brandkasten, taxatie van onroerende goederen en juwelierswaren, aankoop (voor derden), verkoop (voor derden), makelaardij in, verhuur en beheer van onroerend goed, assurantiemakelaardij, opstellen van belastingrapporten en fiscale schattingen, onderzoek met betrekking tot geldzaken, investment-banking, advisering over en begeleiding bij fusies van bedrijven en opkoppingen van bedrijven; accepteren en uitvoeren van opdrachten voor financiële diensten via het Internet en andere gegevensnetwerken, inwinnen, ter beschikking stellen en overbrengen van financiële informatie, ook tegen vergoeding, financiële advisering via telecommunicatienetwerken.</p>	<p>Klasse 36: Beleggingen in het kader van vastgoedprojecten; advisering inzake beleggingen in het kader van vastgoedprojecten.</p>

Klasse 42: Computerprogrammering, exploiteren en onderhouden van databases en financiële databases, verhuur van toegangstijd tot databases, juridische diensten, te weten advisering bij fusies van bedrijven en opkoppingen van bedrijven.	Klasse 42: Het ontwikkelen van projecten voor de bouw van onroerende goederen, alsmede advisering ter zake.

47. De door verweerder aangeduide diensten komen niet identiek voor in de dienstenlijst van het merk van opposant.

Klasse 36

48. De diensten door verweerder aangeduid in de klasse 36 hebben specifiek betrekking op onroerend goed. Verweerder biedt daarin beleggingen aan en adviseert terzake. Het merk van opposant is onder meer gedeponeed voor *makelaardij in onroerende goederen, financiële analyses, advisering op het gebied van (...) onroerende goederen, taxaties, vermogensadviesing, taxatie van onroerende goederen, aankoop (voor derden), verkoop (voor derden), makelaardij in, verhuur en beheer van onroerend goed.*

49. Gezien deze diensten is er sprake van soortgelijkheid van de diensten door verweerder aangeduid in klasse 36 en de diensten van opposant. Het beleggen in onroerend goed en het adviseren terzake kan in de regel (eveneens) worden gedaan door makelaars in onroerend goed. Evenzeer is het zo dat financiële analyses betrekking kunnen hebben op het specifieke terrein van onroerend goed beleggingen. Advisering op het gebied van onroerend goed kan zeer wel een rol spelen bij beleggingen in onroerend goed, en is daarbij vaak zelfs essentieel.

Klasse 42

50. Ditzelfde geldt voor de diensten in de klasse 42. Het ontwikkelen van bouwprojecten en het adviseren terzake is een activiteit die veelal door, of met behulp van makelaars in onroerend goed, in de markt wordt gezet. Deze diensten zijn dan ook complementair aan elkaar (zie supra, 49).

Conclusie

51. De diensten van merk en teken zijn dan ook soortgelijk.

A.2. Overige relevante factoren

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

53. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de diensten

van verweerder bestemd voor een publiek waarvan een grotere oplettendheid kan worden verwacht. Het betreft diensten die betrekking hebben op (grote) financiële belangen van de afnemers ervan en die mede zijn gericht op bedrijven die beleggen. Van het publiek is het dan ook te verwachten dat het een grote mate van aandacht heeft.

B. Conclusie

55. Het Bureau is van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat. Er is geen sprake van identieke diensten, wel van soortgelijkheid. De tekens stemmen in zekere mate overeen. Er is sprake van een zekere mate van auditieve en een beperkte mate van visuele overeenstemming. Deze mate van overeenstemming is gezien de te verwachten extra oplettendheid van het publiek waarop de diensten zijn gericht, niet voldoende om aannemelijk te maken dat er gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de diensten zal ontstaan.

Besluit

56. De oppositie wordt afgewezen.

57. De oppositie met nummer 2000702 is niet gegrond.

58. Benelux merkinschrijving met nummer 803472 blijft gehandhaafd.

59. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 juni 2008

Camille Janssen (rapporteur)	Pieter Veeze	Saskia Smits
Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne		